

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела возражение, поступившее 27.01.2022. Данное возражение подано АЭ «ЭРКАФАРМ», г. Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021712838, при этом установлено следующее.

Заявка №2021712838 на регистрацию комбинированного товарного знака



«ЛАКТОБИОТИК» была подана на имя заявителя 10.03.2021 в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 27.12.2021 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021712838 в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ (далее - решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В частности, было установлено, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЛАКТОБИОТИК», «ДЛЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА» являются неохраняемым согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком со словесным элементом «ЛАКТОБИОМИС ФОРТЕ» (1), зарегистрированным по свидетельству №655124, с приоритетом от 30.08.2017 на имя ООО "АДИАН ФАРМ", Москва, для однородных товаров 05 класса МКТУ;

- товарным знаком «LACTOPREBIOTIC», зарегистрированным по свидетельству №588277 (2), с приоритетом от 18.12.2014 на имя «Комб Интернешнл», ЛЛК, Соединенные Штаты Америки, для однородных товаров 05 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- поскольку словесные элементы в заявленном обозначении указывает на вид и назначение товаров и услуг, они являются неохраняемым. При этом, «описательные» по существу обозначения, должны быть свободными для использования всеми производителями продукции и лицами, оказывающими услуги, в связи с чем оценка товарного знака, включающего неохраняемые элементы должна проводится исходя из восприятия знака в целом;

- проанализировав противопоставленные товарные знаки (1-2) с точки зрения производимого ими впечатления, и сравнив их с заявленным обозначением, можно сделать вывод об абсолютной разнице впечатлений, которые производят на потребителя противопоставленные знаки (1-2) и заявленное обозначение. Вместе с тем, следует также отметить, что заявленное обозначение выполнено в оригинальной графической манере, характеризующейся наличием запоминающегося цвета, а также изобразительных элементов. При этом, указанные визуальные особенности заявленного обозначения акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь и обуславливают запоминание обозначения в целом;

- в связи с изложенным, выявленные товарные знаки (1-2) не могут рассматриваться, как основания для отказа в регистрации по мотивам пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а само заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с дискламацией словесных элементов;

- заявленное обозначение демонстрирует явную ассоциативную связь с товарами, в отношении которых оно заявлено. Использование указанных обозначений в гражданском обороте не подразумевает однозначного нарушения прав третьих лиц, потому что использовать их может любой производитель для обозначения вида и свойств своих товаров. Потребителем это название воспринимается как «БИОТИКИ ИЗ МОЛОКА»;

- заявитель уже выпускает и продает продукцию с названием «ЛАКТОБИОТИК» и ему нужна регистрация товарного знака в отношении товаров, для которых он используется.

На основании изложенной информации заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 05 класса МКТУ с исключением из охраны словесных элементов «ЛАКТОБИОТИК ДЛЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА».

На заседании коллегии, состоявшемся 10.03.2022, были выдвинуты новые основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно, было указано, что в заявленном обозначении неохраноспособные словесные элементы «ЛАКТОБИОТИК», «ДЛЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА» занимают доминирующее положение, в связи с чем регистрация заявленного обозначения противоречит пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель представил пояснения относительно новых оснований для отказа, указав при этом следующее:

- заявленное обозначение представляет собой лицевую сторону упаковки товаров - лактобиотиков - и выполнено в оригинальной графической манере, характеризующейся, в том числе, наличием запоминающейся цветовой гаммы, а также изобразительных элементов в виде стилизованного изображения «микрофлоры». При этом указанные визуальные особенности заявленного обозначения акцентируют на себе внимание потребителя в первую очередь и обуславливают запоминание обозначения в целом. Потребитель, обозревая упаковку товара, видит слово «лактобиотик». Если ему не понятно это назначение, ниже для пояснения расположены слова «для микрофлоры кишечника» и все это расположено на фоне запоминающейся картинки в виде «микрофлоры». То есть в заявленном обозначении нет каких-то смысловых противоречий, из-за которых словесные элементы должны восприниматься потребителем отдельно. Как сказано выше, все элементы заявленного обозначения связаны между собой в композицию, объединенную единым смыслом. И как было сказано выше, в целом обозначение воспринимается, как товарный знак, то есть не как прямая описательная характеристика товаров, а именно как обозначение, индивидуализирующее товары заявителя (товарным знаком является обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей);

- компания заявителя работает на российском рынке фармацевтических и медицинских препаратов уже почти 20 лет. За время работы компания зарегистрировала на свое имя более 100 товарных знаков. В том числе в практике регистрации товарных знаков АО «ЭРКАФАРМ» были случаи практически идентичные той ситуации, которая сложилась вокруг заявленного обозначения №2021712838. В частности, заявитель



оспаривал отказ в государственной регистрации товарного знака «EAT ME!» заявке №2017704302. В ходе рассмотрения заявки Роспатентом были выдвинуты основания для отказа в регистрации по мотивам положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то есть ввиду неохраноспособности слов в заявленном обозначении и их доминирования. По итогу рассмотрения возражения, поданного против отказа в регистрации названного товарного знака, заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана, хотя оно состоит лишь из неохраняемых слов, написанных хоть и стилизованным шрифтом, но все равно максимально приближенным к обычному, позволяющему без труда прочитать этот знак. Указанную выше ситуацию и выводы по ней можно без сомнения экстраполировать на заявленное обозначение и точно также зарегистрировать его в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.03.2021) заявки №2021712838 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные

элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «» является комбинированным и состоит из словесных элементов «ЛАКТОБИОТИК», «ДЛЯ МИКРОФЛОРЫ», «КИШЕЧНИКА», выполненных в три строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, слово «ЛАКТОБИОТИК» выполнено в белом

цветовом сочетании, словесные элементы «ДЛЯ МИКРОФЛОРЫ», «КИШЕЧНИКА» - в желтом цветовом сочетании. Композиция из упомянутых словесных элементов помещена на фоне прямоугольника синего цвета, в который вписаны также продолговатые фигуры. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в голубом, синем, темно-синем, белом, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ.

В состав заявленного обозначения входит сложносоставное слово «ЛАКТОБИОТИК», в котором «лакто» (лат. *lactis*, *lactis*, молоко) является составной частью сложных слов и обозначает: относящийся к молоку (<https://slovar.cc/rus/tolk/45687.html>), а «биотик» - химическое вещество внешнего происхождения, которое входит в биохимические структуры и системы организма и не только участвует в физиологических процессах, но и нормализует их, повышает сопротивляемость организма действию вредных агентов, как правило, выступая в роли биологического катализатора (<https://translate.academic.ru/biotic/en/ru/>), то есть сочетание данных слов воспринимается средним российским потребителем в следующем смысловом значении: «химические вещества, произведенные на молочной основе», вследствие чего данное обозначение не является оригинальным словесным элементом, не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары 05 класса МКТУ, указывая на их назначение, свойства, вид, и должно оставаться свободным для использования другими лицами, которые производят однородные товары. Таким образом, словесный элемент «ЛАКТОБИОТИК» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «ДЛЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА», входящие в состав заявленного обозначения, указывает на назначение заявленных товаров 05 класса МКТУ, в связи с чем также относятся к категории неохраноспособных элементов на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вывод о неохраноспособности приведенных словесных элементов «ЛАКТОБИОТИК», «ДЛЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА» в возражении не оспаривается. Вместе с тем, заявитель выразил несогласие с доминированием указанных словесных элементов в составе заявленного обозначения.

Проанализировав композиционное построение заявленного обозначения и роль словесных и изобразительных элементов, включенных в его состав, коллегия пришла к выводу о том, что словесные элементы «ЛАКТОБИОТИК», «ДЛЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА» визуально доминируют в составе заявленного обозначения, именно по

ним происходит запоминание и воспроизведение знака потребителями, тогда как синий прямоугольник с продолговатыми фигурами является лишь фоном для словесных элементов, на котором не заостряется внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения, в связи с чем его восприятие второстепенно. Более того, следует отметить, что словесные элементы «ЛАКТОБИОТИК», «ДЛЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА» выполнены стандартным шрифтом и не являются частью оригинальной композиции, которая бы приводила к качественно иному восприятию данных элементов в целом.

В дополнении к возражению указывается на регистрацию товарного знака



«EAT ME!» по заявке №2017704302, которая, по мнению заявителя, свидетельствует о возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению. Вместе с тем, в качестве примера приводится обозначение существенным образом отличающееся от заявленного, в связи с чем указанный заявителем пример не релевантен рассматриваемой ситуации.

Что касается анализа соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией было установлено следующее.



Противопоставленный товарный знак « (1)

является комбинированным и включает словесные элементы «Лактобиомис форте», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Композиция из указанных словесных элементов помещена на фоне овала. Правовая охрана знаку предоставлена в зеленом, темно-зеленом, светло-зеленом, белом, темно-сиреновом цветовом сочетании в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака (1) является словесный элемент «Лактобиомис», с которого начинается прочтение знака, словесный элемент «форте» в силу своей семантики способен восприниматься как «усиливающий действие препарата» и является слабым элементом указанного обозначения.

LASTOPREBIOTIC

Товарный знак «LASTOPREBIOTIC» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему знаков (1-2) показал следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным и, несмотря на то, что словесные элементы «ЛАКТОБИОТИК», «ДЛЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА» являются неохраняемым элементом обозначения, они, тем не менее, влияют на восприятие знака, его запоминание потребителями. Так, элементом, по которому в первую очередь формируется образ заявленного обозначения, является словесный элемент «ЛАКТОБИОТИК», помещенный в центральной части знака и выполненный крупным шрифтом.

Сравнительный анализ словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1), несущих основную индивидуализирующую нагрузку в них («ЛАКТОБИОТИК» и «Лактомбимис»), показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено совпадением начальной и средней части [ЛАКТОБИО], отличие составляют конечные части [-ТИК] и [-МИС]. Таким образом, 9 букв из 11 имеют тождественное звучание.

Словесный элемент заявленного обозначения «ЛАКТОБИОТИК» и противопоставленного товарного знака «LASTOPREBIOTIC» (2) также имеют сходство по фонетическому признаку, определенное тождеством начальных (Лакто-/LASTO) и конечных частей (биотик/BIOTIC), которые формируют восприятие потребителями сравниваемых обозначений. Коллегия отмечает, что при произношении указанного противопоставленного знака (2) элемент «PRE» теряется в потоке речи, в виду чего не оказывает влияние на вывод о сходстве знаков и является слабым элементом указанного противопоставленного знака.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении противопоставленных товарных знаков (1, 2), анализ по семантическому сходству заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) провести невозможно.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2) характеризуют

отдельные графические отличия. Так, в состав заявленного обозначения и знака (1) входят изобразительные элементы, словесные элементы заявленного обозначения и знака (2) выполнены буквами различных алфавитов (русский - латинский). Вместе с тем, словесные элементы «ЛАКТОБИОТИК» и «Лактобиомис» заявленного обозначения и знака (1) выполнены стандартным шрифтом, буквами русского алфавита, что сближает сравниваемые обозначения графически. Словесные элементы «ЛАКТОБИОТИК» и «LACTOPREBIOTIC» заявленного обозначения и знака (2) также выполнены стандартным шрифтом, начертание отдельных букв («А», «О», «Т») совпадает.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения являются сходными за высокой степени фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов «ЛАКТОБИОТИК», «Лактобимис», «LACTOPREBIOTIC», при сниженном значении семантического фактора восприятия, а также несмотря на графические отличия.

При оценке сходства до степени смешения обозначений, заявляемых к регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ, должен применяться более строгий подход, чем в отношении других товаров, поскольку товары данной группы напрямую связаны со здоровьем человека.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что товары 05 класса МКТУ «биологически активные добавки [БАД]; вещества диетические для медицинских целей; волокна пищевые; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые ферментные; лактоза для фармацевтических целей; лекарства от запоров; молочные ферменты для фармацевтических целей; препараты с микроэлементами для человека для восстановления микрофлоры кишечника; продукты фармацевтические для восстановления микрофлоры кишечника; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; ферменты для медицинских целей, используемые для восстановления микрофлоры кишечника; ферменты для фармацевтических целей, используемые для восстановления микрофлоры кишечника» заявленного обозначения являются однородными товарам 05 класса МКТУ «вещества питательные для микроорганизмов, в том числе вещества, продаваемые как ингредиенты для косметических средств для женщин, которые стимулируют рост полезных бактерий в вагинальной зоне» знака (2), а также товарам 05 класса МКТУ «воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна пищевые; глюкоза для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки

пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые дрожжевые; добавки пищевые из альгината; добавки пищевые из глюкозы; добавки пищевые из казеина; добавки пищевые из лецитина; добавки пищевые из масла льняного семени; добавки пищевые из прополиса; добавки пищевые из протеина; добавки пищевые из пчелиного маточного молочка; добавки пищевые из пыльцы растений; добавки пищевые из ростков пшеницы; добавки пищевые из семян льна; добавки пищевые ферментные; изотопы для медицинских целей; иммуностимуляторы; конфеты лекарственные; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; лакричник для фармацевтических целей; леденцы лекарственные; лецитин для медицинских целей; магnezия для фармацевтических целей; ментол; микстуры; мята для фармацевтических целей; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; настои лекарственные; настойка эвкалипта для фармацевтических целей; настойки для медицинских целей; отвары для фармацевтических целей; пастилки для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты для расширения бронхов; препараты с алоэ вера для фармацевтических целей; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты фармацевтические; прополис для фармацевтических целей; сбор чайный противоастматический; сиропы для фармацевтических целей; соли, входящие в состав минеральных вод; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; спреи охлаждающие для медицинских целей; средства дезинфицирующие; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; таблетки от кашля; тимол для фармацевтических целей; травы лекарственные; укроп аптечный (фенхель) для медицинских целей; ферменты для ветеринарных целей; чаи лекарственные; чаи травяные для медицинских целей; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты растений для медицинских целей; экстракты растений для фармацевтических целей; экстракты хмеля для фармацевтических целей» знака (1), поскольку относятся к фармацевтическим и прочим препаратам для медицинских целей, а также к пищевым добавкам, имеют одно назначение, область применения, условия сбыта и круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками (1-2) в отношении однородных

товаров 05 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Таким образом, резюмируя все обстоятельства можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктам 1, 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение не подлежит удовлетворению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.01.2022, изменить решение Роспатента от 27.12.2021, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2021712838 по дополнительным основаниям.